

Sygn. akt XXII GWz 20/20 [p-I]

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący sędzia Marian Kociołek (spr.)

Sędziowie Agnieszka Matlak, (del.) Krzysztof Kurosz

po rozpoznaniu lipca 2020 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. Sp. z o.o. w Krakowie

z udziałem Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie

o udzielenie zabezpieczenia

oraz sprawy z powództwa głównego B. Sp. z o.o. w Krakowie

przeciwko Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie

o ochronę z rejestracji wzoru wspólnotowego

oraz z powództwa wzajemnego Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie

przeciwko B. Sp. z o.o. w Krakowie

o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego

na skutek zażalenia Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie

na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 roku, sygn. akt XXII GWwp 39/19

postanawia:

1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia z dnia 24 kwietnia 2020 roku wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod sygn. akt XXII GWwp 39/19 w ten sposób, że przed określeniem przedmiotów spraw dodać kolejny przedmiot „sprawy z wniosku B. Sp. z o.o. w Krakowie z udziałem Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie o udzielenie zabezpieczenia”,
2. oddalić zażalenie.

sędzia Agnieszka Matlak

sędzia Marian Kociołek

sędzia del. Krzysztof Kurosz

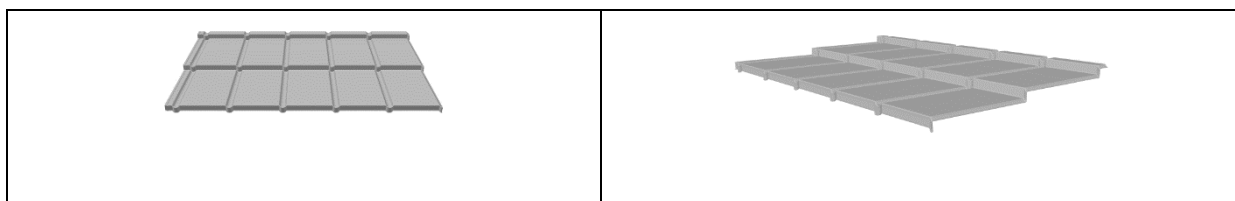
UZASADNIENIE

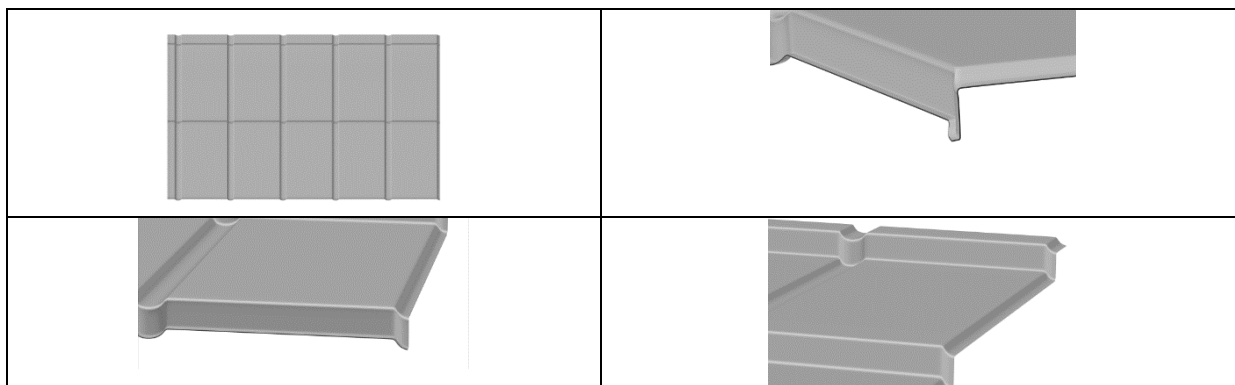
Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w sprawie pod sygn. akt XXII GWwp 39/19 udzielił B. Sp. z o.o. w Krakowie (dalej jako B.) zabezpieczenia roszczeń o:

- a)** zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B. Sp.j. w Tarnowie (dalej jako B.) naruszania praw do wzoru wspólnotowego numer 006202198-0039, polegającego na używaniu tego wzoru, w tym oferowaniu (także za pośrednictwem Internetu), reklamowaniu (także za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celach wskazanych poniżej produktów w postaci blachodachówek modułowych o kształcie i cechach identycznych lub zbliżonych w sposób nie wywołujący ogólnego odmiennego wrażenia do ww. wzoru, w tym obecnie reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego blachodachówek modułowych pod nazwą handlową OPUS,
- b)** zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a. poniżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu pod nazwą handlową OPUS,
- c)** zniszczenie będących w posiadaniu obowiązanego wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych opisanych jak pod lit. a. poniżej, w tym blachodachówek modułowych obecnie oferowanych, reklamowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwaną pod nazwą handlową OPUS,

poprzez:

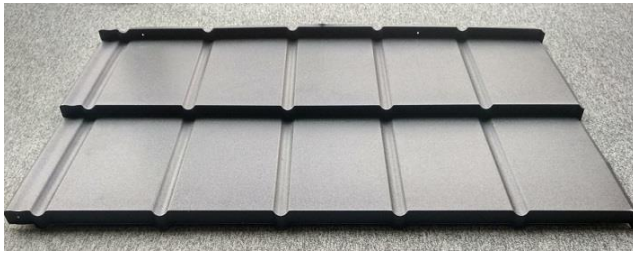
- 1.** zakazanie Firmie Handlowo Usługowo Produkcyjnej "B. Sp.j. w Tarnowie, na czas trwania postępowania, naruszania prawa do wzoru wspólnotowego o numerze 006202198-0039, o wyglądzie:





polegającego w szczególności na wytwarzaniu, oferowaniu, reklamowaniu (również za pośrednictwem Internetu), wprowadzaniu do obrotu oraz składowaniu w celu oferowania (również za pośrednictwem Internetu) blachodachówek modułowych wprowadzonych obecnie do obrotu przez pozwaną pod nazwą OPUS, charakteryzujących się tym, że:

- a.** mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
 - b.** elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a wzdłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
 - c.** wzdłużne przetłoczenia tworzą równy, biegnący w jednej linii układ,
 - d.** lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
 - e.** prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,
 - f.** w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi znajdują się zaokrąglone wypusty,
 - g.** w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia,
 - h.** powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita,
- w szczególności blachodachówek modułowych reklamowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez obowiązanego, o wyglądzie:



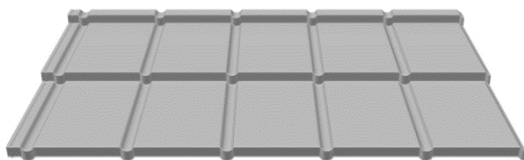
2. zajęcie na czas trwania postępowania stanowiących własność obowiązanego i znajdujących się w jego posiadaniu blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązanego pod nazwą „OPUS”, o cechach i wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej i magazynowania towarów pod adresem: ul. (...),(...)T. oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie;

3. zajęcie na czas trwania postępowania stanowiących własność obowiązanego wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych (m.in. takich jak katalogi, ulotki, cenniki), dotyczących blachodachówek modułowych wprowadzanych obecnie do obrotu przez obowiązanego pod nazwą „OPUS” o cechach i wyglądzie przedstawionym w pkt 1., znajdujących się aktualnie w miejscu prowadzenia przez obowiązanego działalności pod adresem: ul. (...),(...)T. oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych przez komornika wykonującego zabezpieczenie.

Sąd Okręgowy wskazał, iż postanowienie zostało wydane na skutek wniosku o zabezpieczenie roszczeń z dnia 5 września 2019 r., złożonego przez B. w sprawie o sygn. akt

XXII GWo 73/19. Co prawda, w dniu 9 września 2019 r. Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia z tego wniosku, jednak rozpatrując zażalenie na to postanowienie Sąd Apelacyjny w dniu 3 kwietnia 2020 r. odrzucił je, stając na stanowisku, że nie istnieje zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego. Niemniej, w konsekwencji uzyskania zabezpieczenia roszczeń, B. wniósł w dniu 2 października 2019 r. przeciwko B. pozew o zakazanie B. naruszania praw do wzoru wspólnotowego, a już w trakcie procesu w dniu 4 lutego 2020 r. B. złożył przeciwko B. pozew wzajemny o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz pozwanego wzajemnego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem: 006202198-0039. Sprawa ta jest prowadzona pod sygn. akt XXII GWwp 39/19. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy połączył sprawę XXII GWo 73/19 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą z powództwa B. przeciwko B. o ochronę praw do wzorów wspólnotowych o sygn. akt XXII GWwp 39/19.

Sąd Okręgowy ustalił, iż B. jest właścicielem wzoru wspólnotowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante pod nr 6202198-0039, zgłoszonego i zarejestrowanego 8 lutego 2019 r. przedstawiającego w sześciu rzutach pokrycia dachowe, dachówki o wyglądzie:



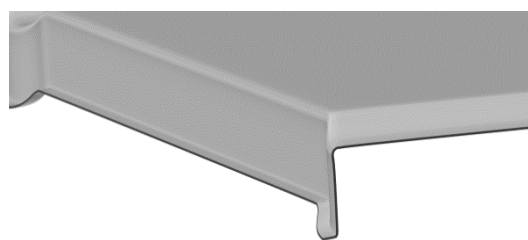
0039.1



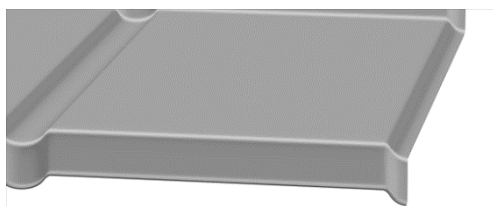
0039.2



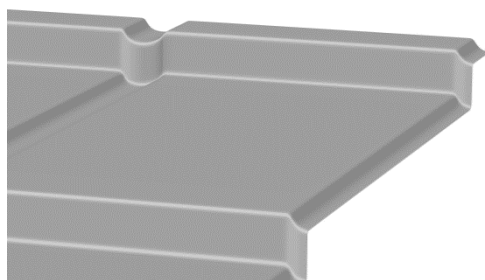
0039.3



0039.4



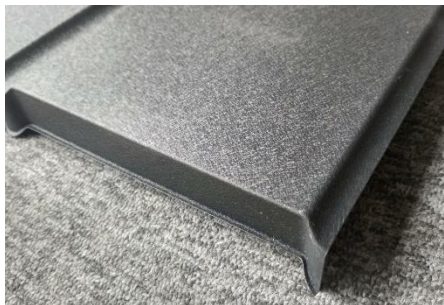
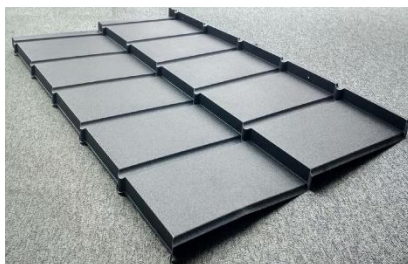
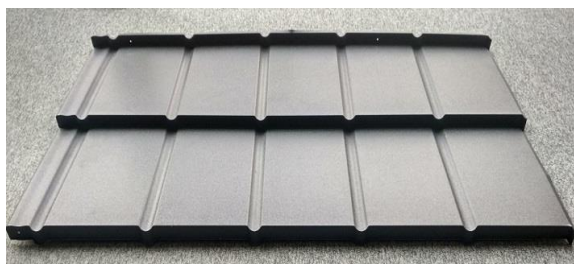
0039.5



0039.6

Wzór ten jest wykorzystywany przez B. w produkcji blachodachówek, których kształt pozwala na ich łączenie w taki sposób, że przetłoczenia kolejnych modułów w pełni pokrywają się, co nie było dotychczas spotykane (przetłoczenia były przesunięte względem siebie). Montaż blachodachówek według wzoru jest możliwy bez widocznych elementów mocujących i otworów montażowych. Cechy te sprawiają, że powierzchnia pokrycia dachowego jest idealnie gładka i daje efekt jednolitej tafli, dzięki czemu blaszane pokrycie dachowe jest mniej zauważalne w całości konstrukcji budowlanej, bardziej eleganckie i lżejsze wizualnie.

Z kolei B. wprowadził do swojej oferty blachodachówkę modułową o nazwie handlowej „OPUS” o wyglądzie:



Jest ona prezentowana i oferowana do sprzedaży na stronie internetowej obowiązanej pod adresem [http:// \(...\) .pl/pl/](http:// (...) .pl/pl/), na której dostępna jest również karta produktu z jego parametrami technicznymi. Wzór użyty w produkcie blachodachówki OPUS jest identyczny z chronionym na rzecz B. wzorem wspólnotowym, nie różniąc się od niego żadnymi elementami, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby sposób jego odbioru przez użytkownika tego typu produktów. Posiada wszystkie cechy wzoru wspólnotowego, tj:

- a. biegnący w jednej linii układ wzdłużnych przetłoczeń (wzdłużnych „rowków” między elementami imitującymi dachówki),
- b. lewą krawędź stanowi zewnętrzna krawędź powierzchni imitującej dachówkę,
- c. prawa krawędź stanowi listwę biegnącą wzdłuż przetłoczenia,
- d. zaokrąglone wypusty w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na przedniej krawędzi,
- e. zakończenie krawędzi przedniej jest odgięte na zewnątrz i ku górze,
- f. w miejscu zakończenia wzdłużnych przetłoczeń na tylnej krawędzi znajdują się zaokrąglone wgłębienia.

Zdaniem Sądu Okręgowego, B. uprawdopodobnił, że jego wzór wspólnotowy o numerze 006202198-0039 jest nowy oraz posiada indywidulany charakter, wziąwszy pod uwagę nie tylko materiał zgromadzony we wniosku o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania, ale też ten załączony do pozwu i pozwu wzajemnego.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód wzajemny/pozwany główny nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie faktu, że przysługuje mu prawo korzystania ze wzoru wspólnotowego na podstawie regulacji o użytkowniku uprzednim, w szczególności brak jest choćby szkicu, rysunku wzoru blachodachówki, która miała być planowana do wdrożenia w 2017 roku. Rysunek techniczny z datą 9 listopada 2017 roku, nie przedstawia bowiem wzoru blachodachówki, który może być porównany z wzorem wspólnotowym należącym do powoda głównego. Ten rysunek techniczny, jak słusznie zauważa powód główny, nie wskazuje aby dotyczył wzoru blachodachówki OPUS lub innej blachodachówki cechującej się elementami zastrzeżonymi we wzorze wspólnotowym powoda głównego, gdyż przedstawia jedynie jeden rząd płyty blaszanej, a wzór wspólnotowy powoda głównego oraz wzór zawarty w blachodachówce OPUS charakteryzują się tym, że mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki. Tak więc rysunek przedstawia projekt blachodachówki jednomodułowej, a wzór zawarty w blachodachówce OPUS i wzór powoda głównego przedstawiają produkt dwumodułowy. Także w rozpowszechnionych przez siebie materiałach reklamowych pozwany główny zamieścił rysunek przekroju poprzecznego blachodachówki inny niż na rysunku z 9 listopada 2017 roku. Sąd Okręgowy podzielił zastrzeżenia powoda głównego do twierdzeń pozwanego głównego, jakoby umowy z 16 września 2017 roku i 17 listopada 2017 roku dotyczyły dostawy maszyny służącej do produkcji blachodachówki OPUS. Maszyna objęta tym kontraktem miała być dedykowana dla jednomodułowego produktu, który został

przedstawiony na rysunku w korespondencji pomiędzy pozwanym głównym, a producentem, nie mającym nic wspólnego z wizerunkiem blachodachówki OPUS.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód wzajemny/pozwany główny nie uprawdopodobnił wcześniejszego ujawnienia wzoru OPUS, który miałby zniweczyć nowość lub indywidualny charakter wzoru wspólnotowego o numerze 006202198–0039. Uznał racje powoda głównego, który podniósł, że przedstawione przez pozwanego głównego przykłady dotyczą w przeważającej większości blachodachówek jednomodułowych, co zasadniczo różni te wzory od wzoru powoda głównego. Różnice występują także przy bardziej szczegółowej ocenie i porównaniu przedstawionych przykładów. Część materiałów przedstawionych przez pozwanego głównego nie jest opatrzona datą, co stało się kolejną przeszkodą do stwierdzenia z jakiego okresu pochodzą, a tym samym czy można w ogóle mówić o wcześniejszym ujawnieniu rozwiązania, mogącego zniweczyć nowość lub indywidualny charakter chronionego wzoru powoda głównego.

Sąd Okręgowy podzielił pogląd powoda wzajemnego/pozwanego głównego, że dowód na wyjawienie wzoru przeciwstawionego, który niweczy nowość lub indywidualny charakter wzoru wspólnotowego musi pozwolić na ustalenie daty wyjawienia tego wzoru. Jednak powód wzajemny przedstawił dowody, które nie tylko nie potwierdzają istnienia rozwiązań niweczących nowość lub indywidualny charakter wzoru wspólnotowego powoda głównego, to jeszcze brak jest możliwości zidentyfikowania daty z jakiej pochodzą. Fakty te nie wynikają również z przedłożonych filmów pobranych ze strony internetowej www. (...)com, gdyż nie są one osadzone w jakimkolwiek okresie czasowym.

Sąd Okręgowy zgodził się z powodem głównym/pozwanym wzajemnym, że powód wzajemny/pozwany główny nie wskazał jakie fakty świadczą, że przeciwstawiony wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 niweczy nowość i indywidualny charakter wzoru wspólnotowego powoda głównego. W szczególności powód wzajemny nie wskazuje jakie istotne cechy z wcześniejszego wzoru o numerze 003234525-0001 przejmują wzór pozwanego wzajemnego. Nie wskazał także na jakiej podstawie twierdzi, że w dacie zgłoszenia wzór powoda głównego nie miał indywidualnego charakteru, ani co świadczyć ma o tym, że z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, ogólne wrażenie tego wzoru nie różni się wyrażnie od ogólnego wrażenia wywoływanego przez wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001.

Zdaniem Sądu Okręgowego ma rację powód główny, że z bezpośredniego porównania wyglądu wzoru przeciwstawionego i wzoru wspólnotowego powoda głównego wynika, że różnią się one w elementach, które nie sposób uznać za niezauważalne w ich ogólnym

odbiorze. Powód wzajemny/pozwany główny podniósł zarzut nieważności wzoru pozwanego wzajemnego, opierając go w sposób zbiorczy na rzekomo wcześniejszym ujawnieniu tego wzoru w produktach przedstawionych w pozwie wzajemnym i zobrazowanych w dołączonych załącznikach. Powód wzajemny/pozwany główny twierdzi, że przedstawione tam produkty zostały ujawnione z datą wcześniejszą od daty pierwszeństwa wzoru 006202198-0039 i posiadają z nim liczne cechy wspólne, co skutkuje brakiem indywidualnego charakteru wzoru. Powód wzajemny wymienia przy tym następujące cechy:

- a. wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki,
- b. elementy wypukłe na płytach przypominają dachówki, a podłużne przetłoczenia przypominają linie ich łączenia,
- c. lewy bok blachodachówek zakończony jest elementem wypukłym przypominającym dachówkę,
- d. prawy bok blachodachówek zakończony jest listwą,
- e. powierzchnia blachodachówki nie posiada elementów mocujących ani otworów montażowych, jest gładka i jednolita.

Zdaniem Sądu Okręgowego w tym zestawieniu brak jest odniesienia między wskazanymi powyżej cechami a wzorami zawartymi w produktach przedstawionych przez powoda wzajemnego. Nie sposób zatem stwierdzić, czy wszystkie te wzory miałyby wykazywać wskazane cechy łącznie, czy tylko wybrane z nich posiadają niektóre z wymienionych powyżej elementów. Aby podważenie nowości lub indywidualnego charakteru było skuteczne, wszystkie elementy znaczące z perspektywy tych cech musi zawierać jedno rozwiązanie.

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, iż pozwany wzajemny/powód główny odnosząc się do zaprezentowanych w pozwie wzajemnym wzorów blachodachówek o nazwach handlowych Novatic Slate, Slate 2000 oraz Pantile 2000, słusznie twierdzi, że nie sposób dokonać dokładnego porównania wzorów, albowiem fotografie są niewyraźne i nie sposób określić nie tylko jak przedstawia się ich całościowy wygląd, ale też jak zostały połączone ich poszczególne elementy. Nawet jednak dokonując bardzo pobieżnego oglądu można stwierdzić, że nie posiadają one cech zbieżnych z kwestionowanym wzorem.

Podsumowując Sąd Okręgowy stwierdził, iż używanie przez pozwanego głównego wzoru pokrycia dachowego o nazwie handlowej OPUS stanowi naruszenie praw wyłącznych powoda głównego w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Powodowi głównemu służy

zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania naruszydciela sankcji zakazowych i usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 88 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia. Powód główny należycie uprawdopodobnił także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Konieczne jest zapewnienie powodowi głównemu ochrony przysługujących mu praw wyłącznych, gdyż pozwany główny narusza te prawa narażając powoda głównego na szkodę w postaci obniżenia wyników sprzedaży produktu zawierającego wzór wspólnotowy. Żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do dochodzonych roszczeń. Zapewnią powodowi głównemu należyłą ochronę prawną, a pozwanego głównego nie obciążą ponad potrzebę. Pozwany główny może oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730¹ w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) .

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem B. zarzucając skarżonemu postanowieniu:

A. naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. a i 90 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia 6/2002 poprzez błędne przyjęcie, że uprawniony uprawdopodobnił roszczenia, których zabezpieczenia się domagał, podczas gdy w przedmiotowym stanie faktycznym obowiązkanemu przysługuje prawo uprzedniego używania uprawniające go do wykorzystania wzoru. obowiązany bowiem przed datą dokonania zgłoszenia wspólnotowego wzoru o nr 006202198-0039, w dobrej wierze uczynił poważne i skuteczne przygotowania do używania wzoru obejmującego zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, co *per se* wyklucza naruszenie przez obowiązkanego prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru o nr 006202198-0039;

B. naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 1 lit. a i art. 90 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 oraz w zw. art. 25 ust. 1 pkt b) w zw. z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 90 ust 2 rozporządzenia 6/2002, poprzez błędne przyjęcie, że uprawniony uprawdopodobnił roszczenia, których zabezpieczenia się domagał, podczas gdy wspólnotowy wzór o nr 006202198-0039 był pozbawiony zdolności rejestrowej w dacie zgłoszenia do rejestracji, dlatego też nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń, - jednocześnie obowiązany, zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 postawił zarzut nieważności wspólnotowego wzoru o nr 006202198- 0039;

C. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny przedłożonych dowodów;

D. naruszenie art. 730¹ § 1 k.p.c. w zw. z art. 19 w zw. z art. 10, art. 90 ust 1 oraz art. 89 ust. 1 lit. a rozporządzenia 6/2002, poprzez błędne przyjęcie, że uprawniony uprawdopodobnił roszczenia, których zabezpieczenia się domagał, podczas gdy w przedmiotowym stanie faktycznym zachowanie obowiązanego nie wyczerpuje znamion naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru o nr 006202198-0039, używanie bowiem przez obowiązanego blachodachówek OPUS wywołuje u poinformowanego użytkownika inne ogólne wrażenie niż wspólnotowy wzór o nr 006202198-0039;

E. naruszenie art. 730¹ § 1 i 2 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że uprawniony uprawdopodobnił interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia roszczeń w sprawie niniejszej;

F. naruszenie art. 755 §2 (1) k.p.c. w zw. z art. 731 k.p.c. poprzez udzielenie zabezpieczenia zmierzającego do zaspokojenia roszczenia zakazowego w sytuacji, gdy nie jest to konieczne do odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w całości, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Uprawniony wniósł o oddalenie zażalenia w całości.

Sąd Okręgowy zważył.

Zaskarżone postanowienie zapadło na skutek wniosku uprawnionego B. Sp. z o.o. w Krakowie skierowanego przeciwko Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „B. Sp.j. w Tarnowie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. Pomimo połączenia tego wniosku ze sprawą pomiędzy tymi samymi stronami o ochronę z rejestracji wzoru wspólnotowego obie sprawy są nadal sprawami odrębnymi a tylko łącznie rozpoznawanymi. Istnienie sprawy o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania winno być wykazane w komparycji postanowienia. A ponieważ postanowienie z dnia 24 kwietnia 2020 roku nie wykazuje tej sprawy należało brak ten sprostować na podstawie art. 350 §1 k.p.c., co zostało uczynione w pkt 1 sentencji.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Nie są trafne twierdzenia obowiązanego, jakoby Sąd I Instancji naruszył przepisy art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny przedłożonych dowodów. Sąd I Instancji wnikliwie przeanalizował materiał dowodowy w sprawie, pamiętając przy tym, że na etapie postępowania o udzielenie zabezpieczenia, ocena tego materiału nie jest jeszcze ostateczna. Sąd Okręgowy podziela ustalenia oraz ocenę roszczenia dokonaną przez Sąd I

Instancji. Analizując zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., wskazać należy, że analiza uzasadnienia postanowienia Sąd I Instancji, wbrew temu co twierdzi skarżący, nie daje podstaw do takiego twierdzenia. Ocena tego zarzutu w kontekście przytoczonego fragmentu uzasadnienia, w połączeniu z analizą przedstawionych dowodów, a mianowicie zdjęć przedstawionych przez uprawnionego zarówno w załączniku 14 do wniosku o zabezpieczenie jak i tych przedstawionych w załączniku 15 lub 17 wniosku o zabezpieczenie – identycznych zresztą z tymi przedstawionymi w załączniku 14 - prowadzić musi do tego samego stwierdzenia, że blachodachówka OPUS oferowana przez obowiązującego na zorientowanym użytkownika wywołuje podobne wrażenia jak wzór wspólnotowy uprawnionego. Zatem wnioski, jakie z analizy zaprezentowanego przez uprawnionego materiału dowodowego wyprowadza Sąd Okręgowy, są zbieżne z tymi do jakich doszedł Sąd I Instancji.

Kontynuując wątek odbioru wrażenia użytkownika blachodachówek - za niezasadny uznać należy zarzut skarżącego, iż używanie przez obowiązującego blachodachówek OPUS wywołuje u poinformowanego użytkownika inne ogólne wrażenie niż wspólnotowy wzór o nr 006202198-0039. Skarżący bowiem zarzuca, że używanie przez obowiązującego blachodachówek OPUS nie spełnia przesłanek naruszenia praw z rejestracji wzoru 006202198-0039, ze względu na to, że nie wywołuje ono na zorientowanym użytkowniku ogólnego wrażenia tożsamego z przedmiotem ochrony, w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Obowiązujący wskazuje przy tym, że Sąd I Instancji w sposób błędny dokonał porównania wzorów, ponieważ w porównaniu powinien był uwzględnić postać wzoru obowiązującego opatrzoną nazwą „Opus” oraz hasłem reklamowym „*you must have*”. Obowiązujący jednak nie wyjaśnia, z jakich względów Sąd I Instancji powinien był dokonać porównania ze wskazaną przez obowiązującego postacią produktu. Zatem w tej materii należy wskazać, że nazwa „Opus”, czy umieszczone pod nią hasło reklamowe nie stanowią elementu postaci produktu blachodachówki „Opus” i w związku z tym pozostają bez jakiegokolwiek znaczenia dla oceny i poprzedzającego tą ocenę porównania wzoru inkorporowanego w produkcie obowiązującego ze wzorem uprawnionego. Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z naruszeniem prawa do wzoru wspólnotowego ma znaczenie wygląd postaci ocenianego produktu przez pryzmat przejęcia cech wzoru wspólnotowego, nie zaś to pod jaką nazwą produkt naruszcyciela jest wprowadzany do obrotu i jakie hasła reklamowe temu towarzyszą. Sąd Okręgowy zwraca uwagę na ilustracje zawarte w punkcie 10 wniosku o zabezpieczenie, gdzie wyraźnie został przedstawiony produkt obowiązującego, co pozwala na dokonanie analizy nie tylko jego ogólnego wrażenia, ale również wszystkich poszczególnych jego elementów i detali.

Niemniej obowiązany podnosi, że należąca do niego dachówka jest każdorazowo opatrywana w obrocie oznaczeniem OPUS. Według obowiązanego taka wyraźna identyfikacja jego produktu powoduje, że zorientowany użytkownik nie pomyli spornych wzorów, ponieważ dachówka obowiązanego wywoła na nim odmienne ogólne wrażenie. Takie twierdzenie obowiązanego jest całkowicie bez znaczenia dla oceny naruszenia prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego. Z punktu widzenia oceny, czy doszło do naruszenia wzoru wspólnotowego istotne jest porównanie wzorów, ewentualnie postaci produktów, w których wzory te są inkorporowane. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, w jaki sposób obowiązany oznacza tę, kwestionowaną przez uprawnionego, postać produktu tj. blachodachówkę OPUS. Obowiązany błędnie odwołuje się do przesłanki oznaczania produktu, która może mieć znaczenie dla oceny zarzutów formułowanych na innych podstawach prawnych np. prawa znaków towarowych, czy zwalczania nieuczciwej konkurencji tj. ewentualnego wprowadzenia w błąd. Okoliczność ta nie ma jednak żadnego znaczenia przy ocenie faktu naruszenia prawa ze wzoru wspólnotowego, a żądania uprawnionego wywodzone są właśnie z tej podstawy prawnej. Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał bowiem, że wyłączne prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego rozciąga się na każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. To właśnie kryterium tożsamości ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór inkorporowany w produkcie, a nie jego nazwa, czy stosowane hasła reklamowe dotyczące produktu, jest decydującą przesłanką świadczącą o wkroczeniu w cudzy monopol prawny wynikający ze wzoru, nie zaś ryzyko pomyłki odbiorców co do pochodzenia produktu, które nie jest przedmiotem oceny w sprawach dotyczących naruszenia praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Obowiązany z kolei nie zdołał wykazać, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje wzór zawarty w produkcie OPUS jest odmienne od ogólnego wrażenia wywoływanego przez wzór uprawnionego.

Nieskuteczny jest zarzut obowiązanego opierający się na zapisie art. 90 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 a sprowadzający się do twierdzenia o nieważności wspólnotowego wzoru o nr 006202198-0039. Co prawda obowiązany nie podważa faktu zarejestrowania przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante na rzecz uprawnionego wzoru pod nr 006202198-0039 to jednak jego zdaniem w dniu zgłoszenia do rejestracji wzór ten pozbawiony był zdolności rejestrowej i to z dwóch powodów.

Pierwszy powód, ujawniony już w pozwie wzajemnym o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego, zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 006202198-0039 (pozew wzajemny – k. 600-611) sprowadzający się do

ujawienia wcześniejszego zarejestrowania wzoru wspólnotowego o numerze 003234525-0001. Zdaniem B. ze świadectwa ochronnego na wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 wydanym na rzecz S.C. (...) srl w B. w R. wynika, że wzór ten został zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo z rejestracji na ten wzór wspólnotowy zostało udzielone w klasyfikacji lokarneńskiej 25.1 - Płytki dachowe (d: kopia świadectwa ochronnego na wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 - jako załącznik nr 2 do pozwu wzajemnego - k. 618-619). Wzór ten był udostępniony publicznie wcześniej niż wzór wspólnotowy o numerze 006202198-0039 należący do uprawnionego. Wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 został zarejestrowany w EUIPO z pierwszeństwem od dnia 22 czerwca 2016 r., podczas gdy wzór wspólnotowy o numerze 006202198-0039 został zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 8 lutego 2019 r., tj. ponad 2 lata i 7 miesięcy później niż wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001. Wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 jest identyczny z wzorem wspólnotowym uprawnionego o numerze 006202198-0039.

Drugi powód to nieważność wzoru wspólnotowego o nr 006202198-0039 wynikająca z wcześniejszego wyjawienia wzoru wspólnotowego o numerze 004566651-001 zarejestrowanego na rzecz B.. Zdaniem B., uprawniony zgłosił wzór wspólnotowy o numerze 006202198-0039 do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 8 lutego 2019 r. Dokonując zgłoszenia uprawniony nie zastrzegł innej daty pierwszeństwa, zatem ocenę nowości i indywidualnego charakteru tego wzoru należy przeprowadzić na dzień 8 lutego 2019 r. A jak wynika z świadectwa ochronnego na wzór wspólnotowy o numerze 004566651-0001, wzór ten został zgłoszony do rejestracji w dniu 28 grudnia 2017 r. Prawo z rejestracji na ten wzór wspólnotowy zostało udzielone zatem w dniu 28 grudnia 2017 r. w klasyfikacji lokarneńskiej 25.1 i 25.2 - Pokrycia dachowe, Dachówki, Dachy. Wzór ten został w pełni ujawniony w dniu 4 stycznia 2018 r. (d: kopia świadectwa ochronnego na wzór wspólnotowy o numerze 003234525-0001 - jako załącznik nr 2 do pozwu wzajemnego k. 955-959).

Zdaniem Sądu Okręgowego w niniejszym postępowaniu niedopuszczalny jest zarzut nieważności wzoru z powołaniem się na oba wyżej wymienione przypadki. Co prawda, zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie, Sąd II Instancji obowiązany jest - przy uwzględnieniu unormowań zawartych w art. 381 i art. 382 k.p.c. - brać pod uwagę zmiany w stanie faktycznym i prawnym sprawy, wpływające na treść orzeczenia (por. wyrok SN z 10 października 2012 r., II PK 65/12, wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., II CSK 614/11, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2012 r., III AUa 688/12). A zgodnie z nakazem wyrażonym

w treści art. 397 § 2 k.p.c. powyższa zasada odnosi się w równym stopniu do postępowania toczącego się na skutek zażalenia przed Sądem II Instancji. Powyższe rozważania *per analogiam* znajdują zastosowanie w przypadku rozpoznawania zażalenia przez inny skład Sądu Okręgowego. Niemniej, niniejsza sprawa jest sprawą o zabezpieczenie roszczeń, a zgodnie z art. 90 ust. 2 rozporządzenia „w postępowaniu dotyczącym środków tymczasowych, włącznie z zabezpieczającymi, dopuszczalny jest zarzut nieważności wzoru wspólnotowego podniesiony w inny sposób niż w drodze powództwa wzajemnego. Art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio”. Odwołanie do odpowiedniego stosowania art. 85 ust. 2 rozporządzenia, zawarte w art. 90 ust. 2 rozporządzenia skutkuje tylko dodaniem wymogów dotyczących domniemania ważności niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego również w postępowaniu dotyczącym środków tymczasowych i zabezpieczających, a zatem przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Istotny dla niniejszego postępowania jest za to zapis art. 85 ust. 2 rozporządzenia, według którego „W postępowaniu dotyczącym powództwa o naruszenie lub powództwa przeciwko działaniom grożącym naruszeniem zarejestrowanego wzoru wspólnotowego sądy w sprawach wzorów wspólnotowych uznają wzór wspólnotowy za ważny. Ważność wzoru wspólnotowego może zostać zakwestionowana jedynie w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie. Jednakże zarzut nieważności wzoru wspólnotowego podniesiony nie w drodze powództwa wzajemnego jest dopuszczalny, o ile pozwany powoła się na to, że wzór wspólnotowy powinien zostać uznany za nieważny na podstawie przysługującego mu wcześniejszego krajowego prawa ze wzoru, w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d).”

Zatem ważność prawa do wzoru zarejestrowanego może być kwestionowana jedynie w formie pozwu wzajemnego, z zastrzeżeniem art. 85 ust. 1 zdanie trzecie rozporządzenia, tj. gdy zarzut opiera się na przysługującym pozwanemu wcześniejszym prawie krajowym do wzoru w rozumieniu art. 25 ust. 1 lit. d rozporządzenia. W pozostałym zakresie domniemywa się ważności prawa do wzoru zarejestrowanego. Domniemanie, w zakresie nieobjętym wyjątkami, jest domniemaniem niewzruszalnym. Powyższe reguły znajdują odpowiednie zastosowanie w postępowaniu zabezpieczającym.

Konkludując, skoro prawa od wcześniejszych wzorów wspólnotowych w stosunku do wzoru nr 006202198-0039 przysługują w jednym przypadku spółce mającej siedzibę w Rumunii oraz w drugim przypadku uprawnionemu, a nie skarżącemu to skarżący w postępowaniu zabezpieczającym nie może powoływać się na zarzut nieważności prawa wspólnotowego.

Także nie są trafne twierdzenia obowiązanego, jakoby przysługiwało mu prawo wynikające z uprzedniego używania, uprawniające go do wykorzystania wzoru. Obowiązany bowiem zarzuca, że w związku z wykonaniem pewnych czynności przed datą rejestracji wzoru uprawnionego, przysługuje mu tzw. prawo użytkownika uprzedniego w zakresie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego na rzecz uprawnionego, a w konsekwencji nie może być mowy o naruszeniu przez niego prawa do wyżej wymienionego wzoru (art. 22 ust 1 rozporządzenia). Sąd Okręgowy podziela pogląd Sądu I Instancji, iż dokumenty złożone przez obowiązanego nie wykazują przysługiwania obowiązanemu prawa do korzystania ze wzoru wspólnotowego uprawnionego na podstawie regulacji o użytkowniku uprzednim. Obowiązany w żadnym z załączonych dokumentów nie przedstawił postaci produktu według wzoru blachodachówki OPUS, w zakresie którego miał podjąć opisane w toku postępowania czynności przygotowawcze mające na celu powstanie nowego produktu. Przywoływany przez obowiązanego rysunek techniczny, opatrzony datą 09.11.2017 r. nie przedstawia wzoru blachodachówki mogącego stanowić przedmiot porównania z wzorem wspólnotowym zarejestrowanym na rzecz uprawnionego. Rysunek techniczny przedstawiony przez obowiązanego prezentuje jedynie rzuty poziome, pionowe oraz szczegół krycia mającego w przyszłości powstać produktu, niemniej z rysunku tego w żaden sposób nie wynika, że dotyczy on blachodachówki OPUS lub też innej blachodachówki cechującej się elementami zastrzeżonym i we wzorze wspólnotowym uprawnionego. Rysunek ten jest rysunkiem płaskim i nie przedstawia wzoru, który mógłby zostać inkorporowany w blachodachówce obowiązanego. Szczegółowa analiza wskazanego przez obowiązanego rysunku technicznego prowadzi do wniosku, że ilustruje on zupełnie inną blachodachówkę niż blachodachówka OPUS. Rysunek obowiązanego przedstawia jedynie jeden rząd płyty blaszanej, za to wzór wspólnotowy uprawnionego oraz blachodachówki OPUS charakteryzują się tym, że mają wygląd nachodzących na siebie pod kątem zbliżonym do kąta prostego dwóch płyt blaszanych ukształtowanych w ten sposób, że przypominają położone obok siebie w linii poziomej dachówki. Innymi słowy, rysunek przedstawia blachodachówkę jednomodułową, podczas gdy blachodachówka OPUS oraz wzór wspólnotowy uprawnionego przedstawiają produkt dwumodułowy. Nie ma podstaw do kwestionowania, iż w 2017 r. obowiązany zakupił maszynę do produkcji blachodachówki, ale pozwany nie wykazał aby była to maszyna dedykowana do produkcji blachodachówki OPUS. W czasie organizacji zakupu maszyny nie dysponował nawet szkicem przypominającym blachodachówkę OPUS, niemożliwym więc było aby nabył maszynę do jej produkcji. A skoro szkice z 2017 r., które zostały przedstawione przez obowiązanego pokazywały produkt składający się z jednego

modułu, posiadającego szereg odmienności w stosunku do wzoru wspólnotowego należącego do uprawnionego, zamówiona maszyna mogła produkować jeden arkusz blachodachówki, to jej nabycie nie może być traktowane jako poważne przygotowanie do produkcji dwumodułowej blachodachówki OPUS, a być może do innego jednomodułowego produktu, którego szkic został przygotowany w 2017 r. Przemawia za tym spostrzeżenie, że na żadnym etapie podejmowanych przez obowiązanego działań, które miały trwać blisko 2 lata nie pojawia się projekt wzoru blachodachówki, która obecnie jest kwestionowana przez uprawnionego.

Nie jest trafny zarzut skarżącego, jakoby uprawniony nie uprawdopodobnił interesu prawnego w zabezpieczeniu. Uprawnionemu przysługuje wyłączne prawo do używania zarejestrowanego wzoru, a ochrona tego prawna nie może ograniczać się do rekompensaty szkód, które mogą powstać w przyszłości. Pierwszym środkiem ochrony jest zapewnienie uprawnionemu korzystania z prawa w naturze, co w niniejszym przypadku oznacza nałożenie zakazów na obowiązanego by nie naruszał prawa uprawnionego.

Nie jest trafny zarzut skarżącego, jakoby nie było konieczne do odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków zabezpieczenie roszczenia zmierzającego do zaspokojenia roszczenia zakazowego. Ustawodawca przewidział wyjątki od ogólnej reguły, zgodnie z którą zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, dopuszczając w zakresie roszczeń niepieniężnych możliwość zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym. Jak bowiem wskazuje się w literaturze, Sąd na podstawie art. 755 § 1 k.p.c., może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania poprzez ustanowienie zakazu wytwarzania, oferowania i zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem. Sąd może także zabezpieczyć roszczenia poprzez zajęcie przedmiotów. Konsekwencją tego rodzaju zabezpieczenia jest stworzenie nowej, prowizorycznej sytuacji, trwającej aż do rozstrzygnięcia sprawy. W takiej sytuacji zabezpieczenie polega częstokroć na tymczasowym udzieleniu wierzycielowi ochrony prawnej, o treści tożsamej z ochroną, jaką ma zapewnić mu przyszłe orzeczenie rozpoznawane w postępowaniu głównym (zabezpieczenie antycypacyjne), przy czym ochrona ta ma ograniczony czasowo charakter. Sąd I instancji wydał zatem słuszne rozstrzygnięcie, a powołany przez obowiązanego jako podstawa zarzutu przepis art. 731 k.p.c. nie ma w niniejszej sytuacji zastosowania.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł jak w pkt 2 sentencji.

sędzia Agnieszka Matlak

sędzia Marian Kociołek

sędzia del. Krzysztof Kurosz